

SO_GERICHTE ZZ.1985.3 vom 21. Januar 1985

SO Obergericht, 1985-01-21, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/so_gerichte_ZZ.1985.3

FR: SO_GERICHTE ZZ.1985.3 du 21 janvier 1985

IT: SO_GERICHTE ZZ.1985.3 del 21 gennaio 1985

Regeste

Art. 24 lit. a, Art. 31 MSchG; Art. 1 Abs. 2 lit. d, Art. 9 UWG; § 255 lit. d ZPO.
Voraussetzungen für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen nach dem MSchG bzw. UWG (Erw. 1). Zwischen den Mandelfischli der Wernli AG und den Goldfischli der Biscuits Kambly SA besteht keine Verwechslungsgefahr (Erw. 2).

Volltext

SOG 1985 Nr. 3

Art. 24 lit. a, Art. 31 MSchG; Art. 1 Abs. 2 lit. d, Art. 9 UWG; § 255 lit. d ZPO. Voraussetzungen für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen nach dem MSchG bzw. UWG (Erw. 1). Zwischen den Mandelfischli der Wernli AG und den Goldfischli der Biscuits Kambly SA besteht keine Verwechslungsgefahr (Erw. 2).

A. Die Biscuits Kambly SA brachte im Jahre 1961 ein kleine, goldbraun gebackene und leicht gesalzene Dauerbackware auf den Markt. Dieses serienmässig hergestellte Fabrikat, das sich seit seiner Einführung in den Handel eines regen Absatzes im In- und Ausland erfreut, ist stets in der charakteristischen Gestalt eines Fisches vertrieben worden. 1983 wurde das Angebot neben dem gesalzenen Ausgangsprodukt durch die neuen Geschmacksrichtungen "Käse", "Küchenkräuter", "Paprika/Tomaten" und "Kümmel" ergänzt.

Das Herstellerunternehmen hinterlegte schon am 17. November 1958 im Hinblick auf die bevorstehende Inverkehrsetzung beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum die kombinierte Wort- und Bildmarke "goldfischli". Der Wortbestandteil "gold" erscheint dabei in goldener Farbe auf schwarzem Grund, während das Wortglied "fischli" leicht nach unten versetzt und in schwarz auf weissem Hintergrund gehalten ist. Im übrigen zeigt die Abbildung einen Schwarm von diesen als Goldfischli angepriesenen Erzeugnissen. Die Marke wurde unter der Nr. 173103 im schweizerischen Markenregister eingetragen und am 23. Oktober 1978 für weitere 20 Jahre erneuert. Sie ist auch international registriert. Am 19. August 1960 hinterlegte die Biscuits Kambly SA zusätzlich die Bezeichnung "GOLDFISCHLI" in Blockschrift. Am 29. April 1965 wurde schliesslich die kombinierte Marke Nr. 210060 hinterlegt. Neben einer Anzahl bildlich dargestellter Goldfischli und der getrennten Anordnung der kleingeschriebenen Wortzeichen "gold" und "fischli", welche sich in schwarz klar vom weissen Hintergrund abheben, fällt hier das Bildnis eines fischenden Knaben auf. Alle drei genannten Marken beziehen sich auf die Warengruppe der internationalen Klasse 30 für Backwaren aller Art und Konfiserieartikel. Die erwähnten Wort- und Bildmotive wurden und werden zum Teil heute immer noch für das Verpackungsmaterial des seit 1961 abgesetzten Produktes verwendet.

B. Die Biscuits- und Waffelfabrik Wernli AG lancierte auf Weihnachten 1984 ein gezuckertes Dauergebäck, bestehend aus einer Grundschicht Schokolade und einer Mandelmasse mit einer Mandelcrème in der Mitte. Diese Marktneuheit hat ebenfalls das Aussehen eines Fisches. Die im Handel erhältliche Verpackung enthält die Aufschrift "Mandelfischli" sowie eine mehrfache bildliche Darstellung des Erzeugnisses.

C. Nachdem die Biscuits Kambly SA die Wernli AG vergeblich aufgefordert hatte, auf die Verbreitung ihrer Innovation in Fischform und unter Verwendung des Wortes "Fischli" sowie des Bildzeichens Fisch zu verzichten, reichte sie am 19. Dezember 1984 beim Obergericht des Kantons Solothurn ein Gesuch um Erlass vorsorglicher Massregeln nach Art. 31 MSchG und Art. 9 UWG ein, das der Präsident der Zivilkammer als Instruktionsrichter mit folgender Begründung abwies:

1. Gemäss Art. 9 Abs. 1 UWG verfügt die zuständige Behörde vorsorgliche Massnahmen, insbesondere zur Aufrechterhaltung des bestehenden Zustandes sowie zur vorläufigen Vollstreckung eines streitigen Anspruches auf Unterlassung und Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes aus Art. 2 Abs. 1 lit. b und c UWG. Ebenso kann der Richter nach Art. 31 MSchG die als nötig erachteten vorsorglichen Bestimmungen treffen und namentlich die Beschlagnahme der Erzeugnisse und Waren anordnen, auf welchen die angefochtene Marke angebracht ist. Während Art. 9 Abs. 2 UWG den Erlass vorsorglicher Massregeln an die Bedingung knüpft, dass die Gegenpartei im wirtschaftlichen Wettbewerb Mittel verwendet, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstossen, und dass dem Gesuchsteller infolgedessen ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann, schweigt sich Art. 31 MSchG über derartige Erfordernisse völlig aus. Dieser weite Ermessensspielraum im Bereiche des Markenschutzrechtes ist durch analoges Heranziehen der beiden in Art. 9 Abs. 2 UWG verankerten und gemäss § 255 lit. d ZPO allgemeine Gültigkeit besitzenden Voraussetzungen, nämlich der Glaubhaftmachung des rechtswidrigen Eingriffes in die geschützte Rechtsposition des Ansprechers und der Glaubhaftmachung der nur schwerlich wiedergutzumachenden Schädigung, zu konkretisieren (vgl. auch Troller, Immaterialgüterrecht, 3. Auflage, Band II, S. 1064).

2. Unstatthaft ist das Irreführen des Publikums durch Nachmachen oder Nachahmung einer Marke (Art. 24 lit. a MSchG). Bei der Nachahmung wird die als Vorbild dienende Marke unter Übernahme ihrer charakteristischen Merkmale leicht abgeändert, so dass sich eine Verwechslungsfähigkeit der neuen Marke mit der Originalmarke ergibt (David Heinrich, Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz, 2. Auflage 1960, N 3 zu Art. 24 MSchG; Troller, a.a.O., Band II, S. 657 und 659). Die Nachahmung kann auch im Gebrauch eines markenmässig verwendeten, aber nicht eingetragenen Zeichens bestehen (David, a.a.O.). Die Wahrscheinlichkeit, dass Verwechslungen vorkommen können, erfüllt den Tatbestand der Irreführung (David, a.a.O., N 5). Unlauterer Wettbewerb begeht, wer Massnahmen trifft, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen (Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG). Sowohl auf der Ebene des Art. 24 lit. a MSchG, der in casu den geschützten Bereich des Wortes "Goldfischli" und der entsprechenden Bildzeichen abzustecken hat, als auch auf dem Gebiete von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG, bei dem es vorliegendenfalls um die Abgrenzung der Abwehrbefugnisse gegen eine unerlaubte gewerbliche Anwendung der Fischform für die Erzeugnisse anderer Firmen geht, bildet somit die Verwechslungsgefahr das zentrale Tatbestandsmerkmal. Dabei sind die im Markenrecht entwickelten Grundsätze

hinsichtlich der Kennzeichnungskraft eines Zeichens auch auf das Wettbewerbsrecht übertragbar (BGE 90 IV 173).

Die ausschliessliche Herrschaft des Inhabers einer registrierten Marke erstreckt sich lediglich auf Waren, welche ihrer Natur nach von den mit der hinterlegten Marke versehenen nicht gänzlich abweichen (Art. 6 Abs. 3 MSchG). Grunderfordernis des Schutzes vor Verwechslungen von Marken bildet also die Warenidentität oder die Warenähnlichkeit. Ist diese Voraussetzung gegeben, so richtet sich der Grad der Verwechslungsfähigkeit zweier Marken nach dem Mass der Ähnlichkeit der Waren, die sie repräsentieren. Je ähnlicher die Waren, desto näher liegt die Verwechslungsgefahr für die dafür verwendeten Marken (David, a.a.O., N 1 und 2 zu Art. 6 MSchG). Konkurrenzieren sich die in Frage stehenden Warengattungen nicht direkt, so schlägt sich dies in weniger strengen Anforderungen an die Unterscheidbarkeit des Warenangebotes nieder (Troller, a.a.O., Band I, S. 227). Obschon die Goldfischli der Biscuits Kambly SA ein Salzgebäck sind, währenddem es sich bei den Mandelfischli der Wernli AG um ein Süssgebäck handelt, muss die Warengleichartigkeit dieser zwei Produkte entgegen der Ansicht der Gesuchsgegnerin bejaht werden, fallen doch beide Erzeugnisse unter den Begriff Backwaren und weisen demnach eine so enge Beziehung zueinander auf, dass sie theoretisch ohne weiteres vom gleichen Produzenten stammen könnten (vgl. Troller, a.a.O., Band I, S. 259). Da aber Salz- und Süssgebäck nicht der Befriedigung des exakt gleichen Bedürfnisses dienen -- das erstere wird üblicherweise zum Apéro serviert, wogegen das letztere als Beigabe zu Tee oder Kaffee Verwendung findet --, scheidet die Möglichkeit, dass ein Erzeugnis für das andere gehalten wird (unmittelbare Verwechslungsgefahr) zum vornherein aus. Doch genügt zur Täuschung des Publikums auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr, welche dann gegeben ist, wenn die Abnehmer zwar die Verschiedenartigkeit der Waren erkennen, die Herstellung der Produkte jedoch aufgrund der Gleichheit oder Ähnlichkeit der Marken und der Art und Weise der Präsentation oder gewisser Bestandteile davon derselben Herkunftsstätte zuschreiben (Troller, a.a.O., Band I, S. 227; David, a.a.O., N 33 zu Art. 6 MSchG; L. David, Supplement zum Kommentar z. Schweiz. Markenschutzgesetz, 1974, S. 55). Eine derartige Fehlzurechnung kann vor allem dann auftreten, wenn es sich wie hier um billige Massenartikel handelt, bei denen der Konsument nicht mit jener Aufmerksamkeit zu Werke geht, wie etwa beim einmaligen Einkauf von teuren Qualitätsartikeln (Troller, a.a.O., Band I, S. 230; David, a.a.O., N 2; David, Supplement, a.a.O., S. 50).

Beim Vergleich der zwei Marken und Ausstattungen ist der Gesamteindruck entscheidend (Troller, a.a.O., Band I, S. 214). Ausgangspunkt der vergleichenden Betrachtung bildet die Wortmarke "Goldfischli". Ihr starker Teil ist nicht, wie die Gesuchstellerin meint, der Bestandteil "Fischli", sondern eher das Wort "Gold". Originell und im Bewusstsein des Letztverbrauchers haften bleibend ist nun aber vor allem die zusammengefügte Bezeichnung "Goldfischli". Einprägsam ist dabei die Assoziation zum wirklich existierenden Zierfisch. Von der eingetragenen Marke "Goldfischli" unterscheidet sich das von der Wernli AG verwendete Schriftzeichen "Mandelfischli" sowohl im Schriftbild und Wortklang (Silbenmass, Vokale) wie auch in der Sinngebung (keine gedankliche Verbindung zu einer bestehenden Fischart). Allein diese differenzierenden Merkmale sprechen gegen eine Verwechslungsfähigkeit. Im weiteren weicht auch die ganze Aufmachung der dem Käufer präsentierten Produkte wesentlich voneinander ab. So verwendet die Wernli AG die für Kleinbiscuits übliche Kartonpackung, während die

Biscuits Kambly SA ihr Fabrikat heute in Beuteln anbietet. Eine Gegenüberstellung der Darstellungen auf den beiden Verpackungen -- die Wernli AG hat in keiner Weise die geschützten Bildmarken der Biscuits Kambly SA übernommen -- lässt erkennen, dass die Mandelfischli schichtartig aufgebaut und etwa doppelt so gross sind wie die kompakten und die dritte Dimension viel stärker zum Ausdruck bringenden Goldfischli. Ferner sticht dem Betrachter des Verpackungsmaterials unweigerlich der Aufdruck der Herstellerfirmen ins Auge.

Das Wortglied "Fischli" in Alleinstellung wäre an sich im Zusammenhang mit Backwaren keine Sachbezeichnung, sondern eine schützenswerte Fantasiebezeichnung mit Individualisierungsfunktion, weil dieser Name aus einem Bereich entlehnt ist, der mit den angepriesenen Produkten nichts zu tun hat (Troller, a.a.O., Band I, S. 296). Dennoch kann die Biscuits Kambly SA keinen Anspruch auf Monopolisierung der Bezeichnung "Fischli" erheben. Denn zum einen vermag die Behauptung der Gesuchstellerin, die Bevölkerungsschichten hätten ausgerechnet dieses schwächste Glied der Wortmarke zum entscheidenden Kennzeichnungsinstrument für Kambly-Erzeugnisse gemacht und die Bezeichnung "Fischli" habe derweise allgemeine Verkehrsgeltung erlangt, nicht einzuleuchten. Die Durchsetzung im Handel, d.h. eine bei den Abnehmern weitverbreitete Ansicht, alle Fischlibackwaren würden von der Biscuits Kambly SA hergestellt und vertrieben, ist daher nicht anzunehmen. Doch selbst wenn man "Fischli" als ein im Markt durchgesetztes Zeichen für Kambly-Produkte betrachten wollte, hätte die Biscuits Kambly SA, da dieses Kürzel aus der selbstgewählten Marke an eine gemeinfreie Sachbezeichnung anklingt und deshalb ein schwaches Warenzeichen darstellt, etwaige Verwechslungsfolgen daraus hinzunehmen (BGE 80 II 174). Zum andern handelt es sich bei der Bezeichnung "Mandelfisch" zugestandenermassen um eine verkehrübliche Beschaffenheitsangabe. Unter diesem Namen versteht man weitherum einen Mandelkuchen in Fischform. Der Mandelfisch beruht auf einem alten Rezept und hat nicht nur unter Bäckern und Konditoren, sondern auch unter den Letztverbrauchern einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht. Daneben muss hervorgehoben werden, dass den Backwaren recht häufig zu Dekorationszwecken das Aussehen eines Fisches gegeben wird. Eine Umfrage der Gesuchsgegnerin hat gezeigt, dass im Detailhandel nicht selten der Ausdruck "Fischli" und insbesondere auch "Mandelfischli" gebraucht wird.

Unter diesen äusseren Rahmenbedingungen ist es verständlich und liegt auf der Hand, dass die Wernli AG ihrer im Kleinformat gehaltenen Neuschöpfung, welche im Esserlebnis nahe an den Mandelfisch herankommt, den Namen "Mandelfischli" gegeben hat. Ja es drängte sich die Verwendung der schweizerdeutschen Verkleinerungsform geradezu auf. Damit verlor allerdings die gewählte Bezeichnung ihr Attribut als deskriptives Element nicht. Der Name "Mandelfischli" erweckt nämlich beim Kunden die gedankliche Verbindung zum populären Mandelfisch. Eine Gedankenassoziation zu den Goldfischli der Biscuits Kambly SA wird er demgegenüber beim Verbraucher kaum je auslösen. Deshalb kann die Befürchtung der Gesuchstellerin, die Konsumenten würden auf die Idee kommen, dass die beiden kollidierenden Erzeugnisse aus der gleichen Betriebsstätte herkommen, und so einer Marktverwirrung unterliegen, nicht geteilt werden. Ebenso wenig glaubhaft ist, dass der Käufer auf eine unternehmerische und speziell produkteplanerische Zusammenarbeit zwischen den Parteien schliesst.

Unbehelflich ist der Hinweis der Gesuchstellerin, dass sie in den vergangenen 25 Jahren das einzige Unternehmen gewesen sei, welches Dauerbackwaren in Fischform auf den Markt

gebracht habe und dass der traditionelle Mandelfisch im Gegensatz dazu zu den Frischbackwaren gezählt werden müsse. Zwischen diesen beiden Produktkategorien besteht eine unverkennbare Warennähe, weshalb das Zielpublikum ungefähr dasselbe sein dürfte. Der Mandelfisch und die Mandelfischli finden bei den gleichen Gelegenheiten Verwendung. Im übrigen entspricht es einem allgemeinen modernen Trend, dass Biscuitsfabrikanten und Grossverteiler bekannte Frischbackwaren als Leitidee für die Kreation ihrer länger haltbaren Produkte benutzen. Der Schritt vom Frisch- zum Dauerprodukt ist demgemäss minim. Zusammenfassend ergibt sich, dass die verglichenen Zeichen und Ausstattungen als ganzes zur Genüge unterscheidungskräftig sind, so dass die Übereinstimmung im Wortbestandteil "Fischli" und in der Fischform höchstwahrscheinlich weder zu einer unmittelbaren noch mittelbaren Verwechslungsgefahr Anlass geben wird. Daher ist schon die Widerrechtlichkeit der Handlungsweise der Gesuchsgegnerin nicht glaubhaft gemacht worden.

Obergericht Zivilkammer, Urteil vom 21. Januar 1985

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.